

RESEARCH OUTPUTS / RÉSULTATS DE RECHERCHE

Note sous Com. Mons (2e ch.), 27 juin 2002

Vereecken, Isabelle

Published in:

Le Droit des Affaires = Ondernemingsrecht

Publication date:

2002

Document Version

le PDF de l'éditeur

[Link to publication](#)

Citation for pulished version (HARVARD):

Vereecken, I 2002, 'Note sous Com. Mons (2e ch.), 27 juin 2002', *Le Droit des Affaires = Ondernemingsrecht*, Numéro 64, p. 459-460.

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Le jugement rapporté concerne l'utilisation d'un signe ressemblant à une marque Benelux sur des produits identiques à ceux pour lesquels la marque fut déposée.

Son intérêt particulier réside dans le conflit entre un droit de marque et un droit sur un nom patronymique.

En pareil cas, la loi Uniforme Benelux sur les marques (ci-après, la "LUBM") prévoit une exception au droit exclusif du titulaire de la marque en faveur de l'usage par un tiers de son nom dans la vie des affaires pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Néanmoins, celle-ci n'est applicable qu'au profit d'une utilisation du nom patronymique conforme à sa destination, à savoir l'identification d'une personne physique.

Après un bref rappel des faits, les différentes dispositions légales pertinentes seront examinées. L'interprétation qu'en fait le tribunal sera également commentée.

Rappel des faits:

La société américaine "SIMMONS COMPANY" titulaire de la marque Benelux "SIMMONS" pour des produits de literie, ainsi que la société française "COMPAGNIE CONTINENTALE SIMMONS", titulaire de la marque internationale "SIMMONS, CA REVEILLE LA VIE" également valable dans le Benelux, entendent interdire l'usage du signe "SIMONS" par la société SMB sur des matelas vendus en Belgique.

La société SMB n'est titulaire d'aucune marque, mais invoque un droit d'utilisation qui se fonderait sur le nom patronymique de son gérant.

En Droit:

Les parties demanderesse, titulaires des marques "SIMMONS" et "SIMMONS, CA REVEILLE LA VIE" invoquent l'article 13.A.1.b. de la LUBM, qui leur permet de s'opposer à "tout usage qui, dans la vie des affaires, serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour des produits similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque d'association entre le signe et la marque".

Conditions de mise en œuvre de l'article 13.A.1.b.

Différentes conditions doivent être remplies pour que le titulaire de la marque puisse invoquer le bénéfice de cette

disposition de la LUBM. La motivation de la décision commentée n'est à cet égard pas dénuée d'intérêt.

L'usage de la marque ou d'un signe ressemblant

L'article 13.A.2. de la LUBM cite des exemples d'usage en reprenant notamment l'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement, ainsi que l'offre, la mise dans le commerce ou la détention des produits à ces fins sous le signe.

En apposant le signe "SIMONS" directement sur les produits mis en vente, la partie défenderesse fait effectivement usage d'un signe dont la ressemblance avec les marques, détenues par les parties demanderesse est évidente.

Pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour des produits similaires

Les sociétés détentrices des marques "SIMMONS" et "SIMMONS, CA REVEILLE LA VIE" ainsi que la société défenderesse commercialisent toutes des articles de literie. Les produits sont donc identiques.

Dans la vie des affaires

La Cour de Justice Benelux a précisé la portée de cette notion notamment dans l'arrêt Tanderill.¹ L'usage d'une marque dans la vie des affaires exclut l'usage purement scientifique ainsi que l'utilisation dans le domaine privé, mais concerne l'utilisation dans le cadre d'une profession, d'une entreprise ainsi que toute activité dont l'objet est de réaliser un avantage économique.

La société défenderesse utilise le signe "SIMONS" sur des matelas qu'elle produit à des fins de commercialisation. Il s'agit dès lors d'une utilisation dans la vie des affaires.

Lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque d'association

Le tribunal énonce dans son jugement que la disposition de la LUBM doit s'interpréter à la lumière de la directive européenne du 21 décembre 1988 rapprochant les législations sur les marques.² Il est à ce sujet important de rappeler que la LUBM a été modifiée par le protocole du 2 décembre 1992³ dans le but de transposer cette directive.

¹ C.J. Benelux, Arrêt TANDERILL, du 9 juillet 1984, *Rec.*, 1984, pp. 7 et 8.

² Dir. (CEE) n° 89/104 du Conseil, du 21 décembre 1988, première directive rapprochant les législations des États membres sur les marques, *J.O.*, n° L 040 du 11 février 1989, pp. 0001-0007.

³ Loi du 11 mai 1995 portant approbation du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, signé à Bruxelles le 2 décembre 1992, *M.B.*, 12 mars 1996, p. 5317 et s.

L'article 5 de cette directive se réfère au critère du "risque de confusion qui comprend le risque d'association". La Cour de justice des Communautés européennes a précisé ce concept, en soulignant qu'il s'agit du risque que le public puisse croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.⁴ Dès lors, la simple association ne pourrait être suffisante puisqu'il faut en plus un risque de croire à tort que les produits proviennent de la même entreprise.⁵

Comme l'indique le jugement, la quasi homonymie des marques "SIMMONS" et "SIMONS" entraîne non seulement un risque d'association mais également de confusion dans l'esprit du public.

Principe de territorialité

L'usage contesté doit être fait dans le territoire pour lequel la marque est protégée.

Les marques "SIMMONS" et "SIMMONS, CA REVEILLE LA VIE" couvrant toutes deux le territoire du Benelux, celui-ci comprend bel et bien le territoire de la Belgique où sont vendus les produits sur lesquels le signe "SIMONS" est apposé par la partie défenderesse.

Les conditions étant toutes remplies, les sociétés demanderesse titulaires de marque étaient effectivement en droit d'invoquer l'article 13.A.1.b. Reste à analyser les limites qui pourraient être imposées aux droits des titulaires de la marque en raison de l'existence de droits concurrents.

L'article 13.A.7. LUBM: limite aux droits du titulaire de la marque

Il convient tout d'abord d'observer que le jugement se réfère erronément à l'article 13.A.6. de la LUBM. L'article comportant une limite au droit exclusif de la marque n'est en effet plus l'article 13.A.6., mais bien le nouvel

article 13.A.7. tel que modifié par le protocole portant modification de la loi Uniforme Benelux sur les marques du 7 août 1996.⁶

L'article 13.A.7. restreint l'exercice du droit exclusif du titulaire de la marque, conféré notamment par l'article 13.A.1.b., en stipulant, entre autres, l'impossibilité de s'opposer à l'usage par un tiers, dans la vie des affaires, de son nom (patronymique⁷) pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Cet article reprend textuellement l'article 6.1 de la directive européenne d'harmonisation.⁸

Cette exception ne peut couvrir que l'utilisation du nom patronymique conformément à sa nature, à savoir un signe distinguant une personne physique d'une autre.⁹

L'exception légale ne profite dès lors qu'aux utilisations dans la vie des affaires du nom patronymique comme, par exemple, le fait "de se présenter sous son nom à une réunion d'affaires, de signer son courrier comme il convient et d'accorder, le cas échéant, une interview sous sa véritable identité".¹⁰

Dans les circonstances de l'espèce, le gérant de la société défenderesse utilisait son nom patronymique comme signe apposé sur des produits. Dès lors, cet usage à titre de marque n'est pas couvert par l'exception prévue par l'article 13.A.7. de la LUBM.

En conclusion, l'article 13.A.1.b. pouvant donc être invoqué nonobstant l'existence d'un droit concurrent sur un nom patronymique, les parties demanderesse ont obtenu la cessation de l'utilisation du signe «SIMONS» à titre de marque.

Isabelle VERECKEN
Chercheuse au CRID

⁴ C.J.C.E., 11 novembre 1997, (Arrêt SABEL) C-251/95, *Rec. C.J.C.E.*, p. I-6191; C.J.C.E., 29 septembre 1998, (Arrêt CANON) C-39/97, *Rec. C.J.C.E.*, p. I-5507; C.J.C.E., 22 juin 1999, (Arrêt LLOYD) C-342/97, *Ing. Cons.*, 1999, p. 250, points 17 et s.

⁵ Pour une analyse plus détaillée: Louis Van Bunnem, "Exit le risque d'association - Retour au risque de confusion", obs. sous l'arrêt SABEL, C.J.C.E., 11 novembre 1997, *J.T.*, 1998, pp. 225-230.

⁶ Loi du 3 juin 1999 portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 7 août 1996, *M.B.*, 26 octobre 1999.

⁷ Comme le souligne l'exposé des motifs de la LUBM. Dès lors, l'exception ne pourra être invoquée pour le nom d'une personne morale.

⁸ Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, *op. cit.*

⁹ A. Braun, *Précis des marques*, Bruxelles, Larcier, 1995, n° 49; Adde. T. van Innis, *Les signes distinctifs*, Bruxelles, Larcier, 1997, n° 600.

¹⁰ T. van Innis, *Les signes distinctifs*, *ibidem*.